

知的財産訴訟の制度改正の概要と 実効ある制度運用

飯村 敏 明*

抄 録 我が国では、平成15年から16年にかけて、知的財産権事件についての裁判の一層の充実・迅速化を図るための一連の法律改正が行われた。特に、平成16年に成立した「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法等の一部を改正する法律」は、①知的財産高等裁判所の創設、②侵害訴訟における無効の判断と無効審判の整理、③知的財産訴訟における専門的知見の充実、④侵害行為の立証の容易化という、知的財産権紛争の解決システムの根幹に係る事項を定めた重要な法律である。ただ、これらの法律における改正事項は、詳細が法定されているわけではなく、実務運用に任された部分も少なくない。本稿では、新たな制度の下における、迅速な紛争解決に適切、有効な運用について言及することとする。

目 次

1. 知的財産権訴訟の制度改正に至るまでの状況
2. 平成15年民事訴訟法改正について
3. 「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法等の一部を改正する法律」について
4. 知的財産高等裁判所の創設
 4. 1 知的財産高等裁判所の創設の経緯
 4. 2 知的財産高等裁判所の概要
5. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の整理
 5. 1 富士通半導体最高裁判決の内容等
 5. 2 問題の所在
 5. 3 改正の概要
 5. 4 特許法104条の3の解釈について
 5. 5 新制度の下における運用
6. 知的財産権訴訟における専門的知見の導入
 6. 1 問題の所在
 6. 2 検討の結果及び改正法の内容
 6. 3 新制度の下での運用
7. 侵害行為の立証の容易化のための方策
 7. 1 問題の所在
 7. 2 検討の結果及び改正法の内容
 7. 3 新制度に関する評価
 7. 4 新制度の運用上の留意点
8. おわりに

1. 知的財産権訴訟の制度改正に至るまでの状況¹⁾

我が国では、平成15年から16年にかけて、知的財産権事件についての裁判の一層の充実・迅速化を図るための一連の法律改正が行われた。

知的財産権訴訟に係る制度改正に至るまでの経緯、概要は以下のとおりである。まず、平成13年6月に、司法制度改革審議会により、国民がより利用しやすい司法制度の実現、司法の機能の充実強化等に必要な基本的施策がまとめられ、「司法制度改革審議会意見書」が公表された。同意見書は、知的財産権関係訴訟のみに焦点を絞ったものではなく、司法制度全般についての改革と基盤整備に関するものであった。しかし、その中では、特別に、知的財産権訴訟に関して、「知的財産権関係事件への総合的な対応強化」という項目を設けて、①知的財産権訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目

* 甲府地方・家庭裁判所 所長
(前東京地方裁判所判事) Toshiaki IIMURA

標として、計画審理の推進、証拠収集手続の拡充など、民事裁判の充実・迅速化に関する方策を採ること、②実質的に「特許裁判所」として機能させるため、特許権、実用新案権について東京・大阪地方裁判所への専属管轄化などによる裁判所の専門処理体制を一層強化することなどの提言がまとめられた。また、平成14年7月には、政府内に設置された「知的財産戦略会議」において、「知的財産戦略大綱」が公表され、知的財産の保護と活用により、経済・社会の活性化を目指すための政策が出された。知的財産戦略大綱では、知的財産権訴訟に関して、①特許権、実用新案権等に関する訴訟事件についての高等裁判所段階での管轄の集中化、知的財産権裁判の専門処理体制の強化、②裁判所の人的基盤の拡充、③証拠収集手続の拡充、④損害賠償制度の強化、⑤営業秘密の保護強化などの提言がまとめられた。さらに、平成15年には、政府内に「知的財産戦略本部」が設置され、同年7月に「知的財産戦略推進計画」が公表され、知的財産に関する訴訟手続の充実及びその迅速化のための体制の整備の必要性が挙げられた。

これらの各提言を実現するために、「法務省法制審議会」と「司法制度改革推進本部」において、論点項目を分けて検討が進められた。すなわち、「法務省法制審議会」においては、①特許権等に関する訴えの専属管轄化、②専門委員制度全般、③訴えの提起前における証拠収集手続等の論点項目が検討され、他方、「司法制度改革推進本部」の「知的財産訴訟検討会」においては、①知的財産高等裁判所の創設、②特許権等侵害訴訟における無効の判断と無効審判との整理、③知的財産権訴訟における専門的知見の充実、④侵害行為の立証の容易化等の論点項目が検討された。

これらは、知的財産権紛争の解決システムの根幹に関わる事項であって、新制度の内容及びその運用いかんにより、我が国の将来における

知的財産権紛争の解決の在り方が大きく左右される重要な論点であった。そして、平成15年には、「法務省法制審議会」の検討結果に基づいて、民事訴訟法が改正され、また、平成16年には、「知的財産訴訟検討会」の検討結果に基づいて、「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法等の一部を改正する法律」が成立した。

本稿では、裁判による知的財産権紛争についての紛争解決機能の強化に向けたこれらの制度改革の内容と改正法の下における、あるべき裁判運用について紹介する。

2. 平成15年民事訴訟法改正について

平成13年9月から、法務省の法制審議会において、①特許権等に関する訴えの専属管轄化、②専門委員制度、③訴えの提起前における証拠収集手続等が検討項目とされ、平成15年2月に法制審議会総会において改正要綱が取りまとめられ、平成15年7月9日、これらの改正要綱に基づき、民事訴訟法改正法が成立した²⁾。

同改正のうち、知的財産権訴訟に関連する重要な項目は、以下の4点である。すなわち、第1に、特許権等に関する訴訟については専属管轄化が図られた。知財訴訟の中でも特許権、実用新案権、プログラム著作権等を巡る訴訟は、高度の技術事項が審理の対象となる。そこで、これらの訴訟については、全国で生ずる訴訟を、地裁レベルでは東京と大阪の各地裁に、控訴審レベルでは東京高裁に、すべて専属的に集中させ、知財訴訟に詳しい裁判官や技術専門家である裁判所調査官を集中的に投入して、より迅速かつ専門的な審理及び判断を実現することとされた。第2に、著作権（プログラム著作権を除く）、不正競争、意匠権、商標権等の事件について、全国どこで生じたものについても、東京地裁又は大阪地裁にも訴えを提起することを可能とする競合管轄化が実現した。著作権や不正競争関係の事件は、特許権訴訟などと比較して、

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

地域密着性の高いものや訴額の低いものが数多く存在する。そこで、当事者が、紛争の内容に応じて、従来の管轄を有する裁判所で訴訟を行うか、東京、大阪の裁判所の知財専門部で訴訟を行うかを選択することができることとされた。第3に、知財訴訟において、5人の裁判官によるいわゆる大合議制が導入された。東京高裁、東京地裁又は大阪地裁の知財専門部において、大合議による判決が出されることによって、早い段階で、同種の事案の解決の指針となるような法的判断がされ、事実上であるが、知的財産権紛争における法的安定性が図られることになった。第4に、専門委員制度が導入された。専門委員は、専門的知見が問題となる事件について、専門家が訴訟手続に参与し、裁判官及び当事者が、専門家の説明を聴取しながら訴訟を進めることにより、より専門性の高い審理を実現させようという制度である。近年の技術分野の先端化、細分化は著しいものがあり、また、技術革新のスピードが著しく、陳腐化の速度も増している。専門委員が知財訴訟の重要な期日に参加して、専門的知見に基づいて、裁判官をサポートすることは、知的財産権訴訟の的確かつ迅速な審理判断の実現に極めて有効である³⁾。

3. 「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法の一部を改正する法律」について⁴⁾

上記のとおり、知的財産訴訟の一層の充実・迅速化のための新しい訴訟制度については、司法制度改革推進本部内に設置された「知的財産訴訟検討会」において検討が重ねられた。同検討会は、平成14年1月から16年1月まで合計16回にわたって開催され、①知的財産高等裁判所の創設、②侵害訴訟における無効の判断と無効審判の整理、③知的財産訴訟における専門的知見の充実、④侵害行為の立証の容易化のための方策の各論点について検討結果を取りまとめ、

平成16年6月11日に、①の論点の知的財産高等裁判所の創設については、「知的財産高等裁判所設置法」が成立し、また、②ないし④の各論点については、「裁判所法等の一部を改正する法律」が成立し、平成17年4月1日から施行されることとなった⁵⁾。以下、それぞれの論点について、項目を分けて詳述する。

4. 知的財産高等裁判所の創設

4.1 知的財産高等裁判所の創設の経緯

前記のとおり、平成15年の民事訴訟法の改正で、知的財産権に関する訴訟の管轄集中が図られ、事件処理体制が強化されたことにより、実質的に「知的財産高等裁判所」機能を発揮できる体制が実現した。

この改正を前提とした上で、知的財産訴訟検討会では、①通常事件を扱う高等裁判所から完全に切り離れた、9番目の高等裁判所を創設すべきであるという意見と、②知的財産高等裁判所を東京高等裁判所内の特別な支部としての専門的裁判所として創設すべきであるという意見とが存在した。そして、仮に、知的財産高等裁判所を完全に分離した独立の形態とすると、当該事件が、知的財産高等裁判所が審理すべき事件か通常的高等裁判所が審理すべき事件であるかに関する管轄を巡る混乱が生ずる可能性があるのに対して、知的財産高等裁判所を東京高等裁判所内の特別な支部として位置付けるのであれば、専属管轄の違法という混乱を回避できるというメリットがあること等が理由となり、②案が採用された。

4.2 知的財産高等裁判所の概要

知的財産高等裁判所設置法は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要になることに鑑み、知的財産に関する事

件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に扱う知的財産高等裁判所の設置のために必要な事項を定めるものとし、知的財産高等裁判所を東京高等裁判所の特別の支部として設けることとした（同法2条）。

前記のとおり、知的財産高等裁判所の創設は、改正民事訴訟法により東京高等裁判所が付与された広範な集中的な管轄を変更するものではない。そして、知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所で取り扱う事件のうち、①著作権も含めた知的財産権に関する訴えに関する控訴事件であって、その審理に専門的な知見を有する事件、②特許庁が行った審決に関する取消訴訟事件等、③その他で、主要な争点の審理に知的財産権に関する専門的な知見を要する事件、④口頭弁論を併合して審理されるべき事件等を取り扱うことになる（同法2条）。

そして、知的財産高等裁判所の独自性を確保するために、知的高等裁判所の裁判官により構成される裁判官による裁判官会議を設け、また、独自の事務局を置くこととした。

なお、知的財産高等裁判所は、東京に所在するため地方在住者の便宜を配慮する必要が生ずるが、この点については、民事訴訟法上の移送の規定、テレビ会議システムなどを利用することが予定されている。

5. 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の整理

5.1 富士通半導体最高裁判決の内容等

我が国において、特許査定が誤ってされた場合の救済は、無効審判請求に対する審決取消訴訟によって図られる制度が採用されていた。このため、従来は、特許が誤って付与されたことによって影響を受ける可能性のある第三者は、まず、特許庁に対して特許無効の審判請求手続

を行い、特許を無効にしなければならなかった。このような我が国の特許制度の下においては、たとえ、特許に無効理由が存する場合であっても、いったん登録がされた以上、その登録を無効とする審決が確定しない間は、特許権は有効なものとして存在し、侵害訴訟を審理する裁判所は、特許が無効であることを前提として判断することはできないというのが、現在の行政法体系の下での当然の帰結であった。

これに対して、富士通半導体最高裁判決（最高裁平成12年4月11日第3小法廷判決・民集54巻4号1368頁）において、最高裁判所は、このような通説・判例の見解を実質的に変更して、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許の無効理由の存否について判断することができ、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく請求は、権利の濫用に当たり許されないと判示した。

富士通半導体最高裁判決は、特許権侵害訴訟における迅速解決の要請に合致するものであると評価されている。その判決理由において、「紛争はできる限り短期間に1つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。」と判示するとおり、最高裁判決は、迅速な紛争解決や手続経済の観点を強調する。そして、多くの侵害訴訟において、この権利濫用の抗弁が主張され、これに対して、裁判所も、数多くの事例において、無効理由の存在することが明らかであるから、原告の特許権侵害を理由とする請求は許されないとし、原告の請求を棄却する判決を言い渡してきた。

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

5. 2 問題の所在

富士通半導体最高裁判決の枠組みの下では、侵害訴訟の中で当該特許の無効理由の存否を審理することができる。上記のとおり、最高裁判決は、迅速な紛争解決や手続経済の軽減を目指すものであるが、侵害訴訟と無効審判の両手続が併走するような場合、両者間で判断の齟齬が生じたり、紛争解決が遅れることがあり得る。そこで、侵害訴訟における無効判断と無効審判との関係を整理する必要があるとの意見が出された。特に、産業界からは、富士通半導体最高裁判決のいう「明らか」要件を撤廃して、無効審判手続によらずに侵害訴訟手続において特許の有効無効の争いを直裁的に解決できるような制度とすべきであるとの意見が出された。

この点について、「明らか」要件の撤廃に関しては、以下のような問題点があった。第1に、侵害訴訟手続は、当事者主義、弁論主義が支配するのに対して、無効審判手続は、職権主義が支配するという点で、両者の手続には大きな相違点がある。弁論主義の下においては、裁判所は、当事者の主張、立証に拘束されるため、一方の当事者の訴訟活動が不十分であるような場合、裁判所が、主張、立証を補って、その当事者側を勝たせることはできない。当事者の訴訟活動の巧拙によって、結果が大きく変わるのが通例であり、侵害訴訟においては、そのような結果は合理的なものとして受け入れられている。仮に、侵害訴訟において、「明らか」要件を撤廃して、無効審判手続と同一の要件とした場合であっても、侵害訴訟における無効理由の存否の判断と無効審判における判断とは、このような手続上の性格の相違により、判断結果に相違を来すことが容易に推測される。しかし、仮に同一の判断基準を採用したにもかかわらず、なお、同一の無効理由の存否に関して、侵害訴訟と無効審判の判断が齟齬を来すことは、

究極的な紛争解決にとって、必ずしも望ましいこととはいえないし、何よりも当事者及び第三者から違和感を持たれる。そのような理由から、侵害訴訟において、当事者主義的な手続による迅速な解決に支障を来すおそれがある。第2に、侵害訴訟において、敗訴の結果を引き延ばす目的で、被告が、特許の無効理由を際限なく提出するという事態が予想される。仮に、「明らか」要件を撤廃した場合、裁判所は、そのような目的で提出された無効理由の存否についても、逐一、当該無効理由があるか否かの判断を示さざるを得ないために、特許権の侵害に対する迅速な救済を図ることが困難になるおそれが生じる。第3に、特許権者は、特許の有効無効が問題とされた場合には、その対抗手段として特許請求の範囲（クレーム）の記載の訂正を求めて特許が無効とされるのを回避しようとするが、訂正は、新たな特許の付与にほかならないことから、特許庁において対応せざるを得ない。したがって、訂正制度を維持する限りは、仮に、侵害訴訟において、「明らか」要件を撤廃したとしても、紛争の早期かつ一回的解決を図ることは困難である。このような問題点が指摘された。

5. 3 改正の概要

知的財産訴訟検討会において検討した結果、「明らか」要件を撤廃することとされ、以下のとおり改正された。

(1) 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができないとした（特許法104条の3第1項）。

同規定は、特許権侵害訴訟において、特許が特許法123条1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認

めるべきでない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は、特許が無効であることが明らかである場合に限らず、当該事由の有無を判断することができることとし、当該特許が特許無効審判手続により無効とされるべきものと認められるときは、当該特許権の行使（差止請求・損害賠償請求等）を認めないことができるとしたものである。

(2) また、この抗弁が濫用されることを防止する観点から、審理の迅速性を確保するため、前記の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的としてされたものと認められる場合には、裁判所は、これを却下できることとした（同条2項）。

特許権者（原告）は、侵害訴訟における被告の抗弁に対抗するために、特許庁において訂正審判請求をする例が増えると予測される。特許庁においても、紛争の早期解決の観点から、侵害訴訟係属中の訴訟当事者から請求があった訂正審判請求については、迅速審理の対象とする体制が採られている。

(3) 侵害訴訟と特許無効審判の判断齟齬の防止を図るため、特許無効審判を審理する審判合議体が、必要に応じて、侵害訴訟において提出された前記の抗弁等の関係資料を裁判所から入手できるようにすること等により、裁判所と特許庁の進行調整を充実させることとした（特許法168条5項、6項参照）。

(4) なお、侵害訴訟の被告や第三者による特許無効審判の請求は、侵害訴訟係属の有無を問わず、制限しないとされた。

5. 4 特許法104条の3の解釈について

ところで、特許法104条の3の規定は、前記のとおり、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しそ

の権利を行使することができない。」と規定されている。同条が、「123条1項各号に該当すると認められるときは」というような規定振りとせず、「無効にされるべきものと認められるときは」という規定振りとしたのは、以下の理由からである。すなわち、無効審決の効力に関する特許法125条の規定が、「特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、・・・」と規定されている規定振りに習い、同様の文言を用いることにして、侵害裁判所における無効理由の存否の判断も、特許無効審判の場合と同一の基準であることを明確にしようとしたためである。この点は、知的財産訴訟検討会の第15回の説明資料からも明らかである。

したがって、同条は、侵害裁判所が、当該特許が無効であるとして原告の請求を棄却する場合に、現に特許庁で無効審判が係属していることを要件とすべきであるとした規定でもないし、また、侵害裁判所が自ら判断することができないとした規定でもない⁶⁾。

5. 5 新制度の下における運用

上記のとおり、侵害裁判所は、「特許が無効であることが明らかである場合に限らず、無効理由の有無を判断する」ことができるとされた。このように侵害裁判所の判断対象は拡大することになるが、これとともに侵害訴訟の審理の遅延や無効審判請求における審決との判断齟齬を来す可能性が高まった。この点に関連して、新制度の下における運用について述べたい。

第1に、最大の問題点である審理の遅延に対する影響を検討する。例えば、富士通半導体最高裁判決の下での支配的な運用では、侵害訴訟において、被告が、明らかな無効理由が存在する旨の権利濫用の抗弁を提出した場合に、当該抗弁のうちのいくつかにつき、主張自体失当であったり、これを基礎付ける立証が明確に揃えられなかったときは、侵害裁判所は、そのよう

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

な抗弁については、無効理由の存在が「明らかでない」として、被告の抗弁をすみやかに排斥することが行われていた。今後、新しい制度の下において、侵害訴訟において、特許無効の抗弁の主張、立証につき円滑、迅速に審理することができるか否かは、迅速審理に対する当事者の協力の有無・程度に左右されることになると思われる。

また、被告が、敗訴の結果を引き延ばす目的で、被告が、特許の無効理由を数多く提出するという事態が予想される。無効理由の抗弁については、「審理を不当に遅延させることを目的として提出された」場合に、裁判所は、そのような主張、立証を却下することができる旨の規定が置かれるため、その規定の活用が考えられる。この点について、仮に、侵害裁判所が、被告の権利濫用の抗弁を濫用的な抗弁であるとして却下したとしても、被告は、改めて無効審判を請求することができ、無効とされれば、原告の当該特許権に基づく請求に係る認容判決が確定した後であっても、被告は、事後的に救済される余地があり得る。しかし、事後的救済の可能性があるからといっても、侵害訴訟で敗訴して、自己の製造、販売する製品が差し止められることによる有形・無形の損害は少なくないと思われるので、特許法104条の3第2項の規定は、侵害訴訟の迅速審理を実現するために有効な規定であると評価できよう。

第2に、判断齟齬についてである。例えば、当該特許には、現状では無効理由が存在するが、将来、仮に、特許権者が訂正を請求することによって、特許無効を回避することが予測されるときに、侵害裁判所は、どのような審理・判断をすべきか。このような場合、侵害裁判所は、安定的で、より望ましい解決を実現するために、特許庁の訂正審判請求（無効審判係属時は訂正請求）の結果を待つことが考えられよう。そして、特許庁は、侵害訴訟係属中に訴訟当事者か

ら請求があった訂正審判等については、早期に審理する運用を行うことが期待されている。他方、侵害裁判所により、①改正法の下では、口頭弁論終結時において、「無効にされるべきもの」と認定されれば、特許権者等の請求を棄却できるという紛争解決制度を設けたこと、また、②訂正請求を行うか否か、どのような内容の訂正請求を行うかは、特許権者の意思にゆだねられていること等の点を考慮すると、審理の進捗状況及び原告の訂正意思の有無等により、侵害裁判所は、抗弁事実の存在を認定することによって、直ちに、特許権者等の請求を棄却するという運用を行うこともあり得るであろう。したがって、このような制度の下で、特許権者は、予想外の不利益を被ることを回避するためには、特許権者において、侵害訴訟を提起するに先立ち、あらかじめ、訂正審判請求等の手続を行って、無効理由を解消することが必要となるような場合も生じるであろう。また、侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった訂正審判等に関しては、特許庁及び訴訟当事者の協力によって、迅速な審判手続がされることが不可欠となる。

6. 知的財産権訴訟における専門的知見の導入

6. 1 問題の所在

東京、大阪の裁判所には、かねてから知的財産権訴訟の審理のために技術専門家である裁判所調査官が配置されており、知的財産権訴訟を担当する裁判官は、裁判所調査官のサポートを受けながら審理をしてきた。今般の民事訴訟法の改正によって専門委員制度が導入されるに至ったが、昨今の技術の目覚ましい進歩に対応するために、さらに一層、専門家の知見の活用を求める声が高まっていた。他方、現行の裁判所調査官制度に対しては、どのようなことを調査

し、これがどのように裁判官に利用されているのかが外部から明らかではなく、中立性や公正性に関する制度的な担保がされるべきであるとの意見が出された。このような状況の下、知的財産権訴訟において専門的知見をどのようにして導入すべきかが議論の的となった。

6.2 検討の結果及び改正法の内容

知的財産訴訟検討会は、知的財産権訴訟における裁判所調査官の有用性を評価した上で、裁判所の専門的処理体制の一層の強化のため、次のように、裁判所調査官についてその中立性を確保しつつ、権限の明確化等を図ることとする旨の検討結果を取りまとめ、この趣旨に沿って法律が改正された。

(1) 裁判所は、従来の制度と同様に、必要があると認めるときは、高裁又は地裁において知的財産権事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次の事務を行わせることができることとし、当該裁判所調査官は、当該事件において裁判長の命を受けて当該事務を行うことができることとした。新たな立法では、裁判所調査官が行う事務を、具体的かつ明確に、次のように定めた（民事訴訟法92条の8）。

- 1) 口頭弁論の期日等において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを發し、又は立証を促すこと。
- 2) 証拠調べの期日において、証人等に対し直接に問いを發すること。
- 3) 和解を試みる期日において、専門的知見に基づく説明をすること。
- 4) 裁判官に対し、事件についての参考意見を述べること。

(2) 知的財産訴訟において、裁判所調査官の中立性を制度的に保障するため、除斥・忌避等の規定を設けた（民事訴訟法92条の9）。

(3) なお、知的財産権訴訟において技術専門家を裁判官に任命すべきとの意見も存在したが、知的財産訴訟検討会においては、知的財産権訴訟の本質は法的判断であり、技術的な判断も法的判断に包摂され、それを切り分けることが不可能であること、技術裁判官を導入しても自分の専門外の分野には補助者が必要であること、技術裁判官の導入は憲法との関係で慎重な検討を要することなどの理由で支持されなかった。法科大学院によって技術的バックグラウンドのある法律家が養成されることが期待されよう。

6.3 新制度の下での運用

我が国において、裁判所調査官制度は確固たる制度として定着し、高い評価を得ている。新法の下で、調査官に関する中立性や公正性について、制度的な観点からの担保がされることになれば、その結果、裁判所の審理に対する当事者からの信頼が高まり、より、迅速、適正な審理を実現することができるであろう。

ただし、以下の点を留意すべきである。すなわち、知的財産権訴訟は、民事訴訟の一類型であって、基本的には、当事者主義、弁論主義が妥当する。裁判所は、当事者が主張しない事実に基づいて判断することは許されないし、また、当事者が提出しない証拠資料を探し出して、判断の基礎とすることは許されない。裁判官が私的に獲得した特別な知識、経験は、判断の基礎から排除される。裁判所は、公平、中立な立場で審理に臨むのであって、当事者の一方に対して、後見的な立場から釈明を促すことは原則として行わない。このような当事者主義の原則の下では、当事者が、勝訴するために必要な主張、立証は、すべて当事者が負担することとされ、裁判所を理解させるための努力をしない以上、敗訴の危険を負うことになる。新たな制度の下で、調査官制度の利用に関しては、公正性、中

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

立性の観点からの担保がされることとなり、より活用の可能性が高まったといえる。しかし、このことは、当事者の立証が不十分であった場合であっても、なお、裁判所が、当事者主義及び弁論主義を無視して、真実探求の観点から、当該当事者の準備不足を補って判断するということを意味するものではない。知的財産権訴訟において、当事者責任の原則が妥当するという点に変化はないというべきである。

なお、この観点については、裁判所が専門委員の協力を得る場合であっても、全く同様である⁷⁾。

7. 侵害行為の立証の容易化のための方策

7.1 問題の所在

知的財産侵害訴訟においては、一方当事者に偏在する営業秘密が重大な証拠となることが多いが、他方、その営業秘密が開示されると当事者の事業活動に甚大な影響を与えることも多い。侵害訴訟は、立証等が困難な訴訟類型に属するといえよう。特許法105条1項は、侵害行為の立証を容易化するため、民事訴訟法220条の特則として、侵害行為の立証のための文書提出命令の規定を設けているが、その文書提出義務の存否判断のためのインカメラ審理手続には、文書提出命令の申立人が立ち会えなかったことから、申立人側の納得が得にくいとの指摘もあった。そこで、インカメラ審理手続の整備等とともに、秘密保持命令の導入や公開停止の手続・要件の明確化など、営業秘密の保護を図りつつ侵害行為の立証を容易にする方策が検討の対象とされた。

7.2 検討の結果及び改正法の内容

知的財産訴訟検討会は、営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化のため、次のよ

うに、検討結果を取りまとめ、この趣旨に沿って法律が改正された。

(1) 秘密保持命令の創設について

裁判所は、①準備書面又は証拠の内容に営業秘密が含まれていること、及び②当該営業秘密の訴訟追行以外の目的への使用又は開示を防止する必要があることにつき疎明がされた場合には、当事者の申立てにより、当事者等（当事者又は当事者の代理人、使用人その他の従業者）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密につき訴訟追行以外の目的への使用又は秘密保持命令を受けた者以外の者への開示をしてはならない旨の秘密保持命令を発令できるものとした（特許法105条の4第1項）。この秘密保持命令違反に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科すものとした（特許法202条の2第1項）。

秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、秘密保持命令の要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができるものとした（特許法105条の5第1項）。

(2) 営業秘密が問題となる訴訟の公開停止

不正競争による営業上の利益の侵害又は特許権等の侵害を理由とする差止請求、損害賠償請求若しくは信用回復措置請求又はこれらの請求権の不存在確認請求の訴訟において、当事者等がその侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって、当事者の保有する営業秘密に該当するものについて当事者本人等又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致の決定により、次の①及び②の要件に該当すると認めるときは、当該事項の尋問を公開しないで行うことができるものとした。

① その当事者等が公開の法廷で当該事項に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ついて陳述をすることにより、当該営業秘密が非公知性・秘匿性を失うことによってその当事者の当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障が生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができないこと。

② 当該陳述を欠くことにより、他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害又は特許権等の侵害の有無について適正な裁判をすることができないという、現に誤った裁判がされるおそれがあること。

さらに、公開停止の手続に関しては、裁判所が公開停止の決定をするに当たって、あらかじめ当事者等の意見聴取等の手続を採らなければならないこと、当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならないものとするなどの規定を設けた（特許法105条の7）。

③ いわゆるインカメラ審理手続における書類の開示

特許法105条2項等の定める文書の提出拒否事由の審理においては、営業秘密を含む文書について当該審理により提出拒否事由の有無の判断がされる場合における手続の透明性を確保するため、裁判所が提出拒否について「正当な理由」の有無を判断するのに必要と認める場合には、裁判所の裁量によって、文書提出命令の申立人、訴訟代理人又は補佐人から意見を聴取するため、これらの者にインカメラ審理の対象となる文書を開示することができるものとした（特許法105条3項）。

7.3 新制度に関する評価

従来、特許権を取得したとしても、方法の発明に係るもの等にあつては、相手方が実施している方法に関する証拠資料の開示を受けること

ができないという事情から、当該特許権に基づいて権利行使をすることが極めて困難な場合があった。また、特許権侵害訴訟を提起された被告が、先使用等の抗弁を主張、立証すれば、勝訴できるような事案において、自己の営業秘密が漏洩するという重大な事態に至ることを回避するため、抗弁を差し控えざるを得ない場合もあった。さらに、不正競争防止法上の営業秘密の保護を求める訴訟において、原告が、立証の過程で営業秘密が公開されることを懸念して、的確な立証ができない場合もあった。インカメラ手続の整備、公開停止措置及び秘密保持命令は、このような実務上の不都合を解消させる制度であるといえよう。

他方、この制度に関して、改正法は、大綱を示すのみで、その詳細を運用にまかせている。営業秘密を含む資料を相手方に開示する場合には、訴訟の審理に必要な資料か否かの選分、開示を受ける当事者の範囲の確定、開示を受けた情報の管理態勢の構築、秘密保持命令を遵守しているか否かの監視態勢の整備など、従来、経験したことのない多くの困難な作業が新たに生ずる。新しい制度を実効あるものとして運用するに当たっては、当事者間の十分な協議、当事者の協力、信頼、制度を運用するための訴訟代理人の増強等が不可欠になるであろう。

7.4 新制度の運用上の留意点

秘密保持命令及びインカメラ手続等を円滑かつ効率的に実施し、かつ、制度の濫用にわたらないようにするための運用課題を述べたい。

まず、新たな制度が設けられたのを機に、当事者は、訴訟遂行の過程で、自己側の有する主張書面及び証拠等について、営業秘密を含むことを理由として、秘密保持命令の申立てを多用することが予想される。しかし、秘密保持命令は、決して多用されることを想定していない制度であるといえる。その理由は、以下のとおり

※本文の複製,転載,改変,再配布を禁止します。

である。

第1に、前記のとおり、秘密保持命令の要件は、①準備書面又は証拠の内容に営業秘密が含まれていること、及び②当該営業秘密の訴訟追行以外の目的への使用又は開示を防止する必要があることとされ、極めて限定的である。実務では、不正競争防止法に基づく営業秘密の保護を求める訴訟において、当該情報が営業秘密に該当するとの認定、判断は極めて厳格にされているのが一般的である。秘密保持命令において、当該情報に営業秘密が含まれるか否かの判断も同様に厳格に解すべきであろう。第2に、秘密保持命令が出されると、相手方は、秘密保持命令違反に対して刑事制裁が発動されるという重大な制約を受けることになるという観点に照らして、秘密保持命令の要件の充足性の審理、判断は緩やかに判断されるべきではない。第3に、秘密保持命令が出されると、相手方は、同様に秘密保持命令を受けた者の間でしか、当該情報を開示して協議をすることができず、その結果、円滑な訴訟活動に与える支障が大きいので、このような相手方の不都合を考慮すべきである。第4に、秘密保持命令を遵守しているか否かを監視することは、極めて困難であり、真に必要な場面でのみ、秘密保持命令制度を活用すべきである。第5に、秘密保持命令の申立ての要件の審理、判断については、「秘密保持命令を受けるべき者の特定」「営業秘密の特定」等、当事者の理解、納得を得るために要する手順が少なくなく、迅速審理に支障を来すおそれがある。

以上の点に鑑み、また、従来から、訴訟活動に必要な当事者の保持する営業秘密については、民事訴訟法92条所定の第三者に対する閲覧制限、訴訟当事者間の契約、誓約等により適切に対応できていた経緯があることに照らすと、実務の運用は、従来から実施されていた第三者に対する閲覧制限、訴訟当事者間の契約等を活

用するプラクティスを中心として、秘密保持命令の制度は、従来のプラクティスを補充する手段として、限定的に利用するのが、適正迅速な訴訟活動を確保する目的に添うものと思われる。

8. おわりに

以上のとおり、我が国における知的財産の活用の進展・活発化に伴い、知的財産の保護に関する司法の果たすべき役割は重要となり、司法に対する期待はますます高まった。知的財産権侵害訴訟は、スピード、専門性、救済の実効性、国際性、廉価性、信頼性、安定性、手続の透明性など、多く課題を同時に満たされなければならないので、その制度設計及び新たな制度の下での運用は必ずしも容易ではない。今回の制度改正は、知的財産権紛争に関する訴訟による解決機能を、従来にも増して、充実、強化するという点で、大きな意義がある。新たな制度の下で、右の課題を解決して、その理念を発展させるためには、裁判所及び訴訟代理人の紛争解決に向けての協力態勢が重要であることはいうまでもない。

注 記

- 1) 本稿は、同じテーマで述べた飯村敏明「知的財産権侵害訴訟と最近の制度改正の動き」民事法情報、No.211, p.14 (2004) を基礎としている。ただし、上記論文は、「知的財産高等裁判所設置法」及び「裁判所法等の一部を改正する法律」法律が成立する前の時期のものであり、主として知的財産訴訟検討会の検討結果を基にしていること、法律成立後に立法解説が多数公表されたことなどから、本稿では、同論文の内容に修正を施した部分がある。
- 2) 平成15年法律第108号
- 3) 平成15年民事訴訟法改正法における知的財産権訴訟の充実・強化の詳細については、定塚誠「知財訴訟の現状と展望」NBL, 765号, p.2 参照
- 4) 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律についての詳細は、坂口智康、

※本文の複製,転載,改変、再配布を禁止します。

小田真治「知的財産に関する訴訟の改革について」パテント, Vol.57, No.8, p.21 (2004), 近藤昌昭, 坂口智康, 小田真治「知的財産高等裁判所設置法および裁判所法等の一部を改正する法律について」NBL, No.788, p.51 (2004), 近藤昌昭「知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)及び裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)について」知財ぷりずむ, Vol.2, No.24, p.1 (2004)を参照されたい。

- 5) 「知的財産高等裁判所法設置法」(平成16年法律第119号), 「裁判所法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第120号)
- 6) 小田真治「知的財産に関する訴訟の改革について」パテント, Vol.57, No.8, p.21 (2004)
- 7) 平成16年4月1日から10月1日までの専門委員の任命数は, 170人である(最高裁行政局調べ)。

(原稿受領日 2004年12月24日)

